

Auswirkungen der neuen FuE-GVO auf Patent- und Know-How- Schutzstrategien

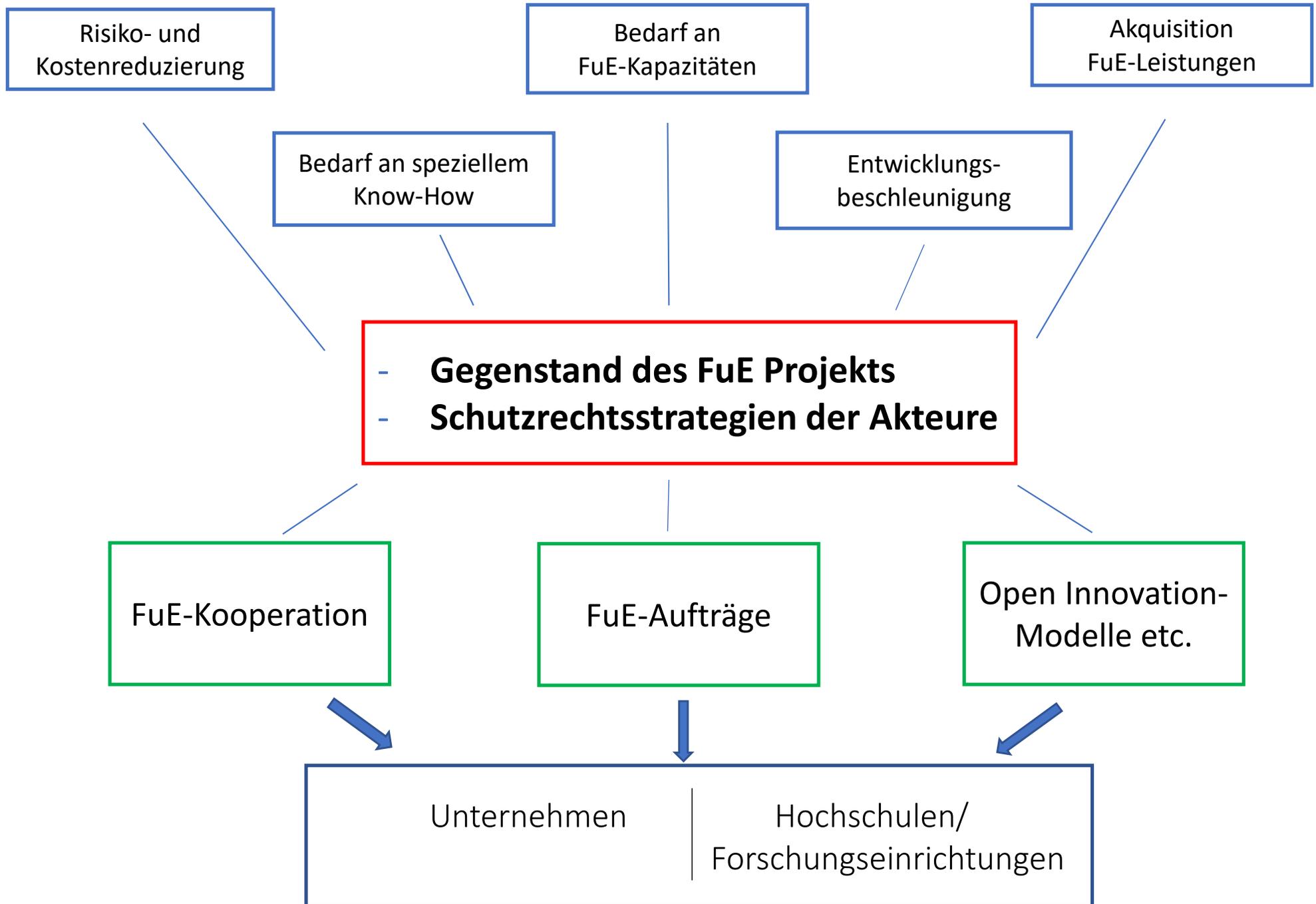
Prof. Dr. Nils Heide

Spannungsverhältnis zwischen Schutzrechten und Kartellrecht im F&E Bereich

1. Keine allgemeine kartellrechtliche Immunität von schutzrechtsimmanente Verbotensrechten

2. Schutzrechte und Know-How im F&E Bereich sind zur Stimulierung und Begrenzung des Wettbewerbs geeignet
 - 2.1 *Anreizfunktion* und *Risikoreduzierung* durch Patente und Know-How in der F&E Zusammenarbeit
 - 2.2 *Transferfunktion* des Patent- und Know-How Schutzes
 - 2.2 *Abschottungsrisiken* durch den Patent- und Know-How-Schutz
 - Patentrechtliche Zementierung der mit der Bündelung von F&E Aktivitäten verbundenen Abschottung

3. FuE-GVO als Magna Charta für FuE-Projekte
 - Gestaltungsspielräume für die Patent- und Know-How Regelungen



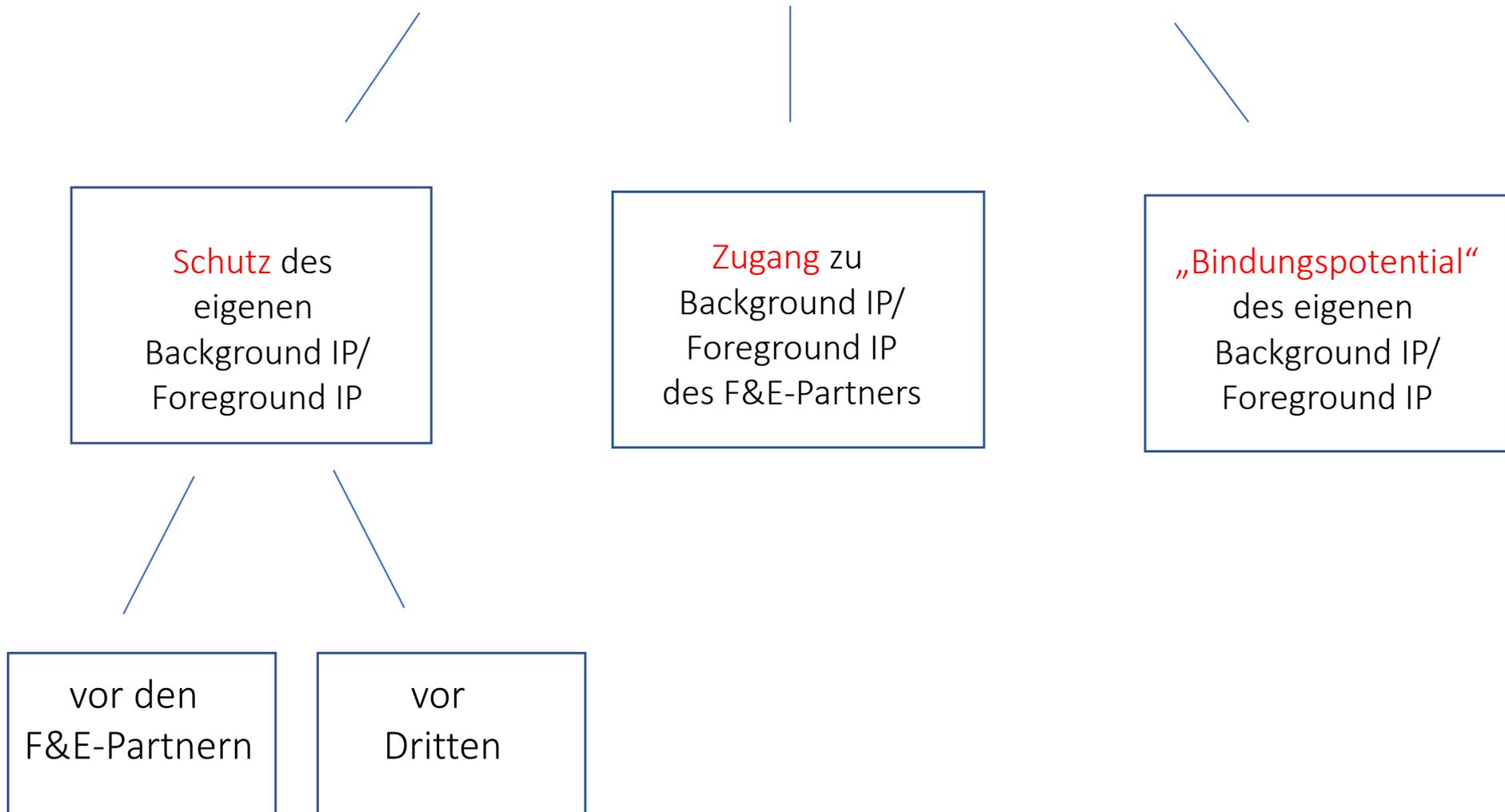
Schutzrechtliche und Know-How-rechtliche Betrachtung der Definitionen in der neuen FuE-GVO

1. „Recht des geistigen Eigentums“ im Sinne des Art. 1 Abs. 8
 - 1.1 Ausdrückliche Einbeziehung von Marken
 - Keine Differenzierung der unterschiedlichen Voraussetzungen/Wirkungen
 - 1.2 „Urheberrechte und verwandte Schutzrechte“ (Software, KI Modelle, Leistungsschutzrechte für Datenbanken etc.)
2. „Know-How“ im Sinne des Art. 1 Abs. 9
 - 2.1 Know-How-Begriff der neuen FuE-GVO
 - 2.2 Problemfelder, z.B.
 - Schutz von Trainingsdaten oder Rohdaten
 - Materialien (z. B. biologische Materialien, Mikroorganismen etc.)

Wesentliche IP-Kategorien in FuE-Projekten nach der FuE-GVO

1. Ergebnisse des Projektes (Foreground IP)
 - 1.1 Foreground, welches durch „Rechte des geistigen Eigentums“ geschützt ist
 - 1.2 Foreground, welches als Know-How geschützt ist
2. Vor oder parallel zum Projekt hervorgebrachte Ergebnisse (Background IP)
 - 2.1 Background, welches durch „Rechte des geistigen Eigentums“ geschützt ist
 - 2.2 Background, welches als Know-How geschützt ist

IP-bezogene Interessen in F&E-Projekten



FuE-GVO und Ergebniszuordnung

1. Keine Vorgaben in der neuen FuE-GVO hinsichtlich der Ergebnisinhaberschaft
2. Patentrechtliche und Know-How-rechtliche Vorgaben (z. B. § 6 PatG)
3. Zuordnung nach der Vertragstypisierung
 - 3.1 Auftragsforschung
 - Ergebniszuordnung nach der werkvertraglichen oder dienstvertraglichen Kategorisierung
 - 3.2 Forschungsk Kooperationen
4. *Zementierung wesentlicher Verwertungspositionen durch die Inhaberschaftsregelung (ohne direkte Lenkung der FuE-GVO)*

FuE-GVO und Ergebniszuordnung

5. Mitinhaberschaftsregelung

5.1 „Flucht“ in die Mitinhaberschaft?

5.1.1 Bindungswirkung in der *Schutzrechtsverwaltung*
(Internationalisierung, Schutzbereichsbestimmung,
Durchsetzung, Verteidigung etc.)

5.1.2 Auswirkung auf die *Verwertung*

5.2 Anwendbarkeit der Regelung nach §§ 741 ff. BGB auf das
Innenverhältnis

5.3 Einfluss der FuE-GVO

(1) Nutzungsrechte im Innenverhältnis

(2) Nutzungsrechte im Außenverhältnis (TT-GVO)

Zugang zu den Endergebnissen nach Art. 3 FuE-GVO

1. Anforderungen an die „Endergebnisse“

1.1 Ausklammerung von Zwischenergebnissen?

- Ergebnisse zu alternativen Lösungswegen, die keinen Niederschlag im Abschlussbericht/ Prototypen gefunden haben, jedoch Gegenstand eines Schutzrechtes oder Know-How-Schutzes sind?

1.2 Realisierung der gemeinsam definierten Forschungsziele?

- Ergebnisse, die nur bei Gelegenheit des Projektes hervorgebracht wurden
- Handhabung von Patentanmeldungen, bei denen zur vollen Ausschöpfung des Schutzbereiches Anwendungen erfasst werden, welche über den Gegenstand des Forschungsprojektes hinausgehen

Zugang zu den Endergebnissen nach Art. 3 FuE-GVO

- 1.3 Zusammenhang mit der neuen Formulierung in Art. 3 Abs. 3 (b) „sobald die Ergebnisse der Forschung und Entwicklung verfügbar sind.“ (alte Formulierung „sobald sie vorliegen“)
- (1) Aufschub der Übermittlung bis zur Finalisierung des Forschungsprojekts?
- Widerspruch zu den Forschungsabläufen bei arbeitsteiligen Projekten?
 - Leitlinie 76 („not linked to the end of the R&D project“)
 - Vermeidung eines zeitlichen Vorsprungs (z.B. Patentierungswettlauf der Projektbeteiligten)
 - Schnelle Patentierung/Verbreitung/Projektfortschritte
- (2) Mögliches Verständnis: Unterrichtungspflicht bei Vorliegen von Ergebnissen

Zugang zu den Endergebnissen nach Art. 3 FuE-GVO

2. Abgrenzung der Endergebnisse vom Background IP
 - 2.1 Besondere Bedeutung der Abgrenzung aufgrund der unterschiedlichen Zugriffsrechte nach Art. 3 und 4
 - Art. 4 bezieht sich nur auf Background-Know-How
 - 2.2 Notwendigkeit der Dokumentierung des Background IP zur Negativabgrenzung
3. Projektbegleitende Dokumentierung der „Endergebnisse“ im Rahmen der Projektabwicklung zur Konfliktvermeidung
 - Abgrenzung von Parallelprojekten

Verwertungsbegrenzung in Art. 3 Abs. 5

1. Verlagerung der Regelung zu Forschungsinstituten, Hochschulen und Forschungsunternehmen in Art. 3 Abs. 5
2. Keine Klärung der Streitfrage zur Beschränkung der weiteren Auftrags- und Gemeinschaftsforschung (siehe auch Leitlinien Rn. 77)
 - *Nutzung von Schutzrechten und Know-How zur Projektakquisition und für Forschungsdienstleistungen* (Erstellung von Studien, die in Marktzulassungsverfahren, Health Claims-Verfahren oder im Marketing verwendet werden)
3. Risiko der Monopolisierung von Forschungskapazitäten (Open Innovation Modelle etc.)



Zugang zu „bereits vorhandenem Know-How“ nach Art. 4

1. Zugang zu bereits vorhandenem Know-How soweit
 - (1) keine gemeinsame Verwertung vereinbart ist und
 - (2) das Know-How für die Verwertung der Ergebnisse unerlässlich ist

2. Auch in der neuen FuE-GVO erfolgt allein eine Beschränkung auf Background *Know-How*



asharkyu / Shutterstock

Zugang zu „bereits vorhandenem Know-How“ nach Art. 4

3. Besondere IP-/Know-How-rechtliche Sensibilität der betroffenen Parteien

3.1 Inhaber des Background Know-Hows

- Schutz von selbstständig und projektunabhängig hervorgebrachtem Know-How
- = *F&E-Zusammenarbeit als Einfallstor für einen Know-How-Abfluß*

3.2 Forschungspartner

- *Risiko der Blockierung bzw. schleichenden Abhängigkeiten*

Zugang zu „bereits vorhandenem Know-How“ nach Art. 4

4. Differenzierung der Zugangsregelungen in Art. 4 nach rechtlichen Schutzformen
 - 4.1 Bewusste Entscheidung für einen Know-How-Schutz trotz Schutzrechtsfähigkeit (z. B. bei Verfahrenstechnologien)
 - Schutzrechtsanmeldung zum Ausschluss des Zugangsrechts?
 - 4.2 Abhängigkeit von Technologiepaketen aus Know-How und Schutzrechten

Zugang zu bereits vorhandenem Know-How nach Art. 4

5. Identifizierung von Background Know-How

5.1 Auch die neue FuE-GVO sieht keine Offenlegungspflicht für Background Know-How vor

5.2 Sinnhaftigkeit von Background-Listen

- Forschungsimmanente Prognoseunsicherheit hinsichtlich des relevanten Background?
- Ausklammerungswettbewerb in Bezug auf sensibles IP führt zur inhaltlichen Beschränkung des Projekts
- Praktikabilität der Fortschreibung von Background-Listen

Zugang zu bereits vorhandenem Know-How nach Art. 4

6. Notwendigkeit der projektbegleitenden Klärung bei der ausdrücklichen Einbringung von geschützten technischen Lösungen
 - Lenkungswirkung identifizierter Abhängigkeiten für die Projektsteuerung der Forschung
 - Rechtliche Begründungslast für weitergehende Nutzungsrechtseinräumungen

7. Zugang nur soweit das Background Know-How für die Verwertung der Ergebnisse „unerlässlich“ ist
 - Bewertung der „Unerlässlichkeit“ unter Berücksichtigung der Elemente der technischen Lehre des Background Know-Hows

Patent- und Know-How-rechtliche Bewertung der Reichweite des Zugangs nach Art. 3 und 4

1. Regelung des „Zugangs“

1.1 „Uneingeschränkter“ Zugang zu den Endergebnissen nach Art. 3 Abs. 2

1.2 „Zugang“ zu bereits vorhandenem Know-How nach Art. 4 Abs. 2

2. Ermöglichung der Kenntnisnahme

2.1 Pflicht zur Bereitstellung von Informationen

- Labordaten und Dokumentationen (z. B. Produktzulassung etc.)?
- Rohdaten/Trainingsdaten für KI-Entwicklungsprojekte?

Patent- und Know-How-rechtliche Bewertung der Reichweite des Zugangs nach Art. 3 und 4

2.2 Implementierungsleistungen?

- Unterstützungs- und Trainingspflichten zur Umsetzung?

3. Nicht exklusive Nutzungsrechtseinräumung

3.1 Unmittelbares Nutzungsrecht

3.2 Anspruch auf Verhandlungen des Nutzungsrechtes gegen eine angemessene Vergütung nach Art. 3 Abs. 4 und Art. 4 Abs. 3

Patent- und Know-How-rechtliche Bewertung der Reichweite des Zugangs nach Art. 3 und 4

4. Nutzungsrecht Dritter

4.1 Auftragsherstellung

4.2 Weitergehende Unterlizenzberechtigung?

5. Keine Verpflichtung zur weitergehenden Rechteeinräumung (Übertragung, Mitinhaberschaft etc.)



Gorodenkoff / Shutterstock

Patent- und Know-How-rechtliche Betrachtung der Anforderungen nach Art. 5

1. Gemeinsame Verwertung nur dann, wenn diese „*ausschließlich Ergebnisse betrifft, die ... für die Produktion der Vertragsprodukte oder die Anwendung der Vertragstechnologien unerlässlich sind*“ (Art. 5 Abs. 1 (a)) und die Ergebnisse „sind durch Rechte des geistigen Eigentums geschützt oder stellen Know-How dar“ (Art. 5 Abs. 1 (b))
2. Schutzrechtliche oder Know-How-rechtliche Absicherung als *qualitative* Anforderung an die gemeinsam verwerteten Ergebnisse

Patent- und Know-How-rechtliche Betrachtung der Anforderungen nach Art. 5

- Probleme der rechtlichen Schutzkategorisierung bei datengetriebenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten (z. B. für Rohdaten)
 - (1) Grenzen des urheberrechtlichen Schutzes
 - (2) Know-How-Schutz
 - (3) Sui Generis-Schutz

- 3. Differenzierung des Nutzungsrechtes bei weitergehenden patentrechtlichen Schutzbereichen
 - 3.1 Ausschöpfung des patentrechtlichen Schutzbereiches bei der Anspruchsformulierung

 - 3.2 Begrenzung der Nutzungsrechte auf den Zweck der gemeinsamen Verwertung

Patent- und Know-How-rechtliche Betrachtung des Art. 9

1. Direkte Nichtangriffsklauseln sind im Umfang von Art. 9 Abs. 1 a) nicht freigestellt
2. Kleine Klärung der streitigen Frage, ob während der Durchführung des FuE Projekts zulässig
 - Wohl zu verneinen
3. Zulässig bleiben nach Art. 9 Abs. 2 Regelungen zur Kündigung der FuE Vereinbarung bei einem Angriff
4. Nach wie vor keine Regelung zu Angriffen hinsichtlich des Geheimnischarakters des Know-Hows

Patent- und Know-How-rechtliche Betrachtung des Art. 10

1. Entzug des Rechtsvorteils bei Nichtverwertung der Ergebnisse nach Art. 10 Abs. 2 c)
 - 1.1 „Benutzungszwang“ bei der Bestimmung von Schutzrechts- und Know-How-Positionen berücksichtigen
 - 1.2 Verwertung kann auch in der Form einer Übertragung oder Lizenzierung erfolgen
2. Entzug des Rechtsvorteils bei drohender Beschränkung des Innovationswettbewerbs nach Art. 10 Abs. 2 e)
 - 2.1 Leitlinien Rn. 134, 150, 151
 - 2.2 Ermittlung durch Patentrecherchen (Berücksichtigung der 18-monatigen Offenlegungsfristen)

Fazit

1. Die neue FuE-GVO beinhaltet nach wie vor Regelungen zu Foreground und Background Rechten, die in IP Abteilungen Vorbehalte gegen F&E Kooperation begründen (Know-How-Verlust etc.). Dies gilt insbesondere für Projekte, die vorsorglich den Regelungen unterworfen werden
2. Gelegenheit zur Klarstellung und Klärung offener Fragen wurde nicht voll ausgeschöpft
3. Stärke Berücksichtigung des Innovationswettbewerbes in der FuE-GVO führt auch bei Kooperationen in frühen FuE-Phasen zur Notwendigkeit einer Einbeziehung der FuE-GVO in die Planung der Schutzrechts- und Know-How-Strategie

Vielen Dank!